

PUBBLICAZIONE SEMESTRALE ANNO XX
N. 1 GENNAIO - GIUGNO 2015

Contratto e impresa / Europa

Rivista fondata da F. Galgano e M. Bin

diretta da M. Bin e G. Ajani

- Contratto di assicurazione: verso un diritto europeo?
- Comunicazioni elettroniche nei contratti internazionali
- Vendita internazionale: CISG e arbitrato;
CISG e progetto di regolamento UE sulla vendita
- Circolazione del *software*
- Contratto: spedizione/trasporto;
credito al consumo
- Insolvenza transfrontaliera
- Mobilità transnazionale e stabilimento delle società
- Controllo delle concentrazioni nell'Unione europea
- Danno da pratiche anticoncorrenziali e nuova direttiva UE
- Responsabilità civile del *service provider*
- *Privacy*: diritto all'oblio;
dimensione "collettiva" della tutela;
privacy by design
- Successioni: certificato successorio europeo
- Aspettative delle parti e diritto internazionale privato

www.edicolaprofessionale.com/CIE

2015



Wolters Kluwer

CEDAM

Libera circolazione del *software* usato nel mercato interno e qualificazione contrattuale europea: alcune riflessioni sul caso *Oracle*

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Le *policy options* dei regolatori della tutela del *software*. – 3. (*segue*) Il *software* nel labirinto dei diritti umani e delle norme interstatali sui programmi per elaboratore. – 4. L'affermazione del principio di esaurimento del diritto d'autore all'interno del mercato UE. – 4.1. La Direttiva n. 2001/29/CE e le sue successive modifiche. – 5. La pronuncia della Corte di Giustizia del 3 luglio 2012 a la sua portata innovativa sulle norme oggi applicabili ai contratti di licenza di *software*. – 5.1. Il contenuto della sentenza del 3 luglio 2012 della Corte di Giustizia. – 5.2. (*segue*) La natura giuridica della licenza Oracle e la sua riqualificazione in una *vendita di software*. – 5.3. (*segue*) Manutenzione e contratto di servizi. – 6. Il valore e gli effetti in Italia della sentenza del 3 luglio 2012 della Corte di Giustizia. – 7. L'impatto della pronuncia della Corte di Giustizia sui contratti di licenza in essere: l'invalidità sopravvenuta delle clausole prodotta dall'esaurimento del diritto di distribuzione. – 8. Conclusioni.

1. – Nel commercio internazionale del nostro tempo, che è quello della società post-industriale, si assiste con sempre maggior frequenza alla circolazione di beni immateriali ⁽¹⁾. Oltre a prodotti dematerializzati, come i prodotti finanziari, circolano altri beni quali, ad esempio, i programmi per elaboratore elettronico, meglio conosciuti con l'acronimo anglo-americano di *software*.

Anche qui, siamo di fronte a beni immateriali, creazioni dell'intelletto umano, *res quae tangi non possunt*, si diceva già, *ante litteram*, in diritto romano; beni che esistono e circolano a prescindere dalla loro fissazione in un supporto fisico. A differenza di quanto si è ritenuto in un recente passato, il *software* è divenuto ormai *corpus mysticum*, una *res* che può formare oggetto di tutela e circolare anche in assenza del proprio *corpus mechanicum*, dato da chiavette USB, CD Rom o quant'altro.

In tale contesto, una recente sentenza della Corte di Giustizia UE ha precisato il campo di applicazione delle varie norme di tutela del *software*, mettendole in relazione con quelle, di natura imperativa, che regolano il mercato interno dell'Unione europea ed arrivando ad individuare un punto di equilibrio tra opposti interessi, destinato a creare il mercato del *software usato*.

⁽¹⁾ Cfr. GALGANO e MARRELLA, *Diritto del commercio internazionale*, 3^a ed., Padova, 2011, p. 6 ss.

Alludo alla sentenza nel caso *UsedSoft GmbH c. Oracle International Corp.*, del 2 luglio 2012 (C-128/11), una pronuncia passata quasi inosservata nelle nostre riviste giuridiche ma che, ad esempio, in Germania, ha già indotto il BGH ad allineare la giurisprudenza tedesca all'importante *dictum* della Corte di Giustizia ⁽²⁾ e a far nascere specifiche imprese aventi come scopo precipuo la commercializzazione del *software* di seconda mano ⁽³⁾. In Francia, la sentenza *de qua* non ha suscitato alcun entusiasmo e non ha dato luogo, come in Italia, a grandi dibattiti dottrinali ⁽⁴⁾.

La pronuncia *de qua*, invece, va iscritta tra i “grands arrêts” della giurisprudenza dell’Unione europea: qui, per la prima volta, in presenza di alcune circostanze, per applicazione del principio dell’esaurimento del diritto d’autore in seno alla UE, viene sancita la libera circolazione del *software* usato nel mercato interno europeo. E ciò a prescindere dalla qualificazione, operata dalle parti, del contratto in mera licenza di *software*. L’*escamotage* giuridico, adottato dalle principali *software houses*, quasi tutte sempre statunitensi, di non vendere ma cedere il godimento del *software* unicamente tramite licenza onde circoscriverne l’uso e la diffusione e quindi massimizzare i propri profitti ⁽⁵⁾, subisce, dunque, un colpo fatale e non

⁽²⁾ Il 17 luglio 2013, il BGH ha allineato la propria giurisprudenza al *dictum* della Corte di Giustizia (I ZR 129/08, pubblicata in *NJW-RR*, 2014, p. 360). Secondo il giudice tedesco, l’acquirente di una copia “esaurita” può esigere il diritto di utilizzo in base alla norma di cui al § 69.d della legge sul diritto d’autore (UrhG, *Urheberrechtsgesetz*) in circostanze ben specifiche. Tuttavia, a chi si avvale del concetto di “esaurimento” del diritto di divulgazione spetta l’onere di provare che sussistano i presupposti di detto “esaurimento” ai sensi della norma § 69 c della UrhG.

⁽³⁾ Basti pensare alla *Usedsoft GmbH*, vittoriosa protagonista della vicenda giudiziaria di cui si parla in questo scritto, o ancora alla società *ReLicense AG* (v. il sito <http://www.relicense.eu/en>). In Italia il mercato del *software* usato è all’inizio.

⁽⁴⁾ Cfr. POLLAUD-DULIAN, *Le droit d’auteur*, Paris, 2014, p. 784, che osserva: “la Cour de Justice ... a décidé de traiter de la même façon la cession des copies physiques d’un logiciel et le téléchargement avec simple licence d’utilisation d’un programme d’ordinateur de manière à pouvoir faire jouer dans les deux cas le principe d’épuisement du droit. Cette solution, critiquable, doit être cantonnée au domaine du logiciel”. V. anche VARET, *De distorsions, le droit (de reproduction) s’est épuisé. A propos de l’arrêt Usedsoft c. Oracle*, in *Propr. Intell.*, 2012, p. 384. Per una panoramica v. STOTHERS, *When is Copyright exhausted by a Software license? Usedsoft v. Oracle*, in *Eur. Intellectual Property Rev.*, 2012, p. 787 ss.

⁽⁵⁾ Rispetto all’ordinamento italiano il contratto di licenza di *software* è un contratto atipico la cui causa è stata ampiamente dibattuta in dottrina. Un diffuso orientamento, precedente alla sentenza *de qua* (cfr. ad es., SBISA, *Profili generali dei contratti di utilizzazione dei computers*, in ALPA (a cura di), *I contratti di utilizzazione dei computers*, Milano, 284, p. 23 ss.; PAVONE LA ROSA, *Lineamenti dei contratti di fornitura dei computers e dei servizi informatici*, in *Giur. comm.*, 1986, I, p. 339; G. FINOCCHIARO, *I contratti ad oggetto informatico*, Padova, 1993,

mancherà di provocare una riorganizzazione delle clausole contrattuali tramite le quali si realizza il fiorente commercio del *software*.

L'esaurimento del diritto di privativa in materia di *software* e la riqualificazione del contratto di licenza in un contratto di vendita di *software* si verificano, secondo la Corte di Giustizia, in presenza di alcune particolari circostanze:

1. il *software* deve essere originariamente immesso sul mercato nell'area dell'UE o di un altro Stato membro dello Spazio economico europeo a mezzo cessione (su supporto dati materiale o, fatto nuovo, tramite mero *download*) con l'autorizzazione del titolare dei diritti;

2. la licenza del *software* deve essere concessa a titolo oneroso al "primo acquirente";

3. il titolare dei diritti deve aver conferito al primo acquirente un diritto di godimento permanente (a tempo indeterminato) del *software*;

4. eventuali migliorie o aggiornamenti contenuti nel programma informatico scaricato dal successivo acquirente rispetto al programma scaricato dal primo acquirente, devono essere oggetto di un contratto di manutenzione;

5. il "primo acquirente" della licenza deve rendere inutilizzabile le copie in suo possesso.

2. - Secondo il modello di regolazione accolto nel nostro codice civile, all'art. 2575 ed in linea con un'antica tradizione, le opere dell'ingegno in senso stretto sono creazioni intellettuali che "appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione". E sono tali, in quanto non suscettibili direttamente di utilizzazione industriale; mentre, a differenza delle prime, le invenzioni industriali si contraddistinguono tra le creazioni intellettuali perché sono suscettibili di applicazione industriale, ossia sono suscettibili di essere utilizzate nei processi di lavorazione industriale o di essere utilizzate per creare determinati nuovi prodotti.

Il regime giuridico delle opere dell'ingegno e delle invenzioni industriali si è quindi particolarmente differenziato.

p. 97 ss.; GALGANO, *Trattato di diritto civile*, 2^a ed., II, p. 813), ha messo in evidenza che la causa del contratto di licenza di *software* sia da ricondurre a quella della locazione. Senonché, altra parte della dottrina aveva segnalato la possibilità di ricondurre la figura negoziale della licenza di *software* alla vendita: così, ci sembra, M. BIN, *L'equilibrio sinallagmatico nei contratti informatici*, in *I contratti di informatica*, a cura di Alpa e Zeno-Zencovich, Milano, 1986, p. 65 ss. In argomento, v. SAMMARCO, *I nuovi contratti dell'informatica. Sistema e prassi*, in *Tratt. dir. comm. e dir. pubbl. econ.* diretto da Galgano, Padova, 2006, p. 253 ss. ove ampi riferimenti.

Anzitutto, per quanto riguarda le opere dell'ingegno, il titolo originario di acquisto del diritto d'autore, così recita l'art. 2576 c.c., è costituito dalla creazione stessa dell'opera, "quale particolare espressione del lavoro intellettuale". Viene così tutelato il lavoro intellettuale in quanto tale, il quale produce opere dell'ingegno, creazioni originali. Il diritto d'autore diviene perciò un premio, un incentivo dell'innovazione, ma non in quanto misura fine a se stessa, quale mera rendita di posizione, bensì in quanto strumentale a quella finalità generale di progresso scientifico che è la stessa giustificazione della tutela ⁽⁶⁾.

Il creatore dell'opera ha quindi, per il solo fatto della creazione, il diritto d'autore, un duplice diritto: un diritto *morale*, che è un diritto della personalità, il diritto alla paternità dell'opera; ed un diritto *patrimoniale* che si traduce nel diritto allo sfruttamento economico della propria opera ⁽⁷⁾.

Com'è noto, soprattutto negli ordinamenti di *civil law*, il diritto morale d'autore è un diritto personale, inalienabile ed intrasmissibile eccetto che per successione *mortis causa*.

Il diritto patrimoniale d'autore, invece, attiene alla facoltà di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, tradurre in altra lingua o rielaborare l'opera al fine di ottenerne un risultato economico. Tale diritto spetta, salvo casi particolari, all'autore o ai suoi aventi causa ed ha una durata temporaneamente limitata. Pertanto, può formare oggetto di atti di trasferimento, anche separatamente, per mezzo di contratto di licenza o di cessione ⁽⁸⁾.

⁽⁶⁾ V., in argomento, già ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, 1960, Milano, p. 308.

⁽⁷⁾ Cfr. in dottrina: L.C. UBERTAZZI, *Diritto d'autore*, in *Digesto, disc. priv., sez. comm.*, IV, 4^a ed., 1989, p. 366; GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale*, Milano, 2001, p. 15 e ss.; RICOLFI, *Il diritto d'autore*, in *Diritto industriale*, a cura di ABRIANI, COTTINO POLLAUD-DULIAN RICOLFI, II, in *Tratt. dir. comm.* diretto da Cottino, Padova, 2001, pp. 337-517. Va comunque segnalato che pur se il diritto d'autore nasce nel momento stesso della realizzazione dell'opera, al fine di ottenere una tutela più efficace ed evitare controversie circa la paternità dell'opera, è opportuno procedere alla registrazione presso la SIAE, la Società italiana degli autori ed editori, la quale è incaricata per legge della tenuta del Registro pubblico speciale dei programmi per elaboratore. Nel Registro vengono iscritti anche gli atti che costituiscono o trasferiscono i diritti di utilizzazione economica del *software*. Il Registro è pubblico e la registrazione fa fede fino a prova contraria della paternità, della pubblicazione e dell'appartenenza dei diritti di utilizzazione economica dell'opera.

⁽⁸⁾ Dette norme sono state forgiate con riferimento alle opere letterarie ove appare normale distinguere tra l'opera protetta (per es., un romanzo) e l'esemplare dell'opera (il libro). Pertanto, il diritto esclusivo di riprodurre l'opera in esemplari (cose) e di venderli al pubblico, si svolge attraverso un'attività industriale volta a rendere l'opera accessibile al pubblico, l'attività editoriale. Così, SCHIUMA, *Diritto d'autore e normative europea*, in *Enc. Treccani online*, al sito http://www.treccani.it/enciclopedia/diritto-d-autore-e-normativa-europea_%28XXI_Secolo%29/.

Diverso è il principio che informa la tutela della proprietà industriale. Infatti, l'art. 1 del Codice della Proprietà Industriale (CPI) afferma che: “[a]i fini del presente Codice, l'espressione proprietà industriale comprende marchi e altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali”.

Così, ad esempio, con riferimento ai brevetti, si ha una tutela giuridica soltanto in quanto il creatore dell'invenzione industriale dell'opera abbia conseguito il brevetto. Il brevetto attribuisce un diritto morale ma soprattutto un diritto patrimoniale e viene concesso da una pubblica autorità sulla base di un controllo che, in Italia, è di mera legittimità. In altre parole e com'è noto, manca un approfondito esame di merito che attenga all'apporto originale dell'invenzione come avviene in altri Paesi quali, ad esempio, gli Stati Uniti o in Germania ove sussiste un regime ben più stringente. Il che significa che, in Italia, l'avere conseguito un brevetto non comporta necessariamente la conseguenza che quell'invenzione potrà formare oggetto di uso esclusivo da parte dell'inventore, perché potrebbe esserne successivamente contestata la sua novità e la sua suscettibilità di applicazione industriale ⁽⁹⁾.

Senonché, nell'ordinamento giuridico italiano, al pari di quanto avviene in altri Stati membri dell'Unione europea, il *software*, ossia “il complesso di tutte le istruzioni necessarie per far eseguire al computer un determinato lavoro” ⁽¹⁰⁾, viene tutelato come mera opera dell'ingegno e non attraverso la normativa in materia di brevetti ed invenzioni ⁽¹¹⁾.

⁽⁹⁾ Oggi, si distingue tra “diritti titolati”, ossia originati dalla brevettazione o registrazione, e “diritti non titolati”, i quali nascono solo in presenza di determinati presupposti. Pertanto, i segreti aziendali, il marchio non registrato, le denominazioni d'origine che, in passato potevano essere tutelati tramite le norme codicistiche sulla concorrenza sleale sono oggi meglio tutelate attraverso il C.p.i.

⁽¹⁰⁾ BORRUSO, *Computer e diritto*, Milano, I, 1988, p. 94.

⁽¹¹⁾ In argomento v. GALGANO, *Trattato di diritto civile*, cit., nonché OPPO, *Trattato di diritto commerciale*, I, Torino, 2001; GHIDINI e CAVANI, *Proprietà industriale, intellettuale e concorrenza*, Milano, 2014; LIBERTINI, *Impresa, proprietà intellettuale e Costituzione*, in *AIDA. Annali italiani del diritto d'autore*, 2005, pp. 50-65; SPADA, *La proprietà intellettuale tra 'reale' e 'virtuale': un guado difficile*, in *Dir. internet*, 2007, pp. 437-440; ID., *Parte generale*, in *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, parte I, Torino, 2005; AUTERI, *Diritto di autore*, in *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, parte IV, Torino, 2005; IRTI, *L'ordine giuridico del mercato*, Roma-Bari, 2004; GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale*, cit., pp. 98 ss.; L.C. UBERTAZZI e MARCHETTI, *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, 5^a ed., Padova, 2012, p. 1494 ss. ove ampi riferimenti. Tra la letteratura stra-

Ma il paradigma originario, incentrato sulla riserva di fabbricazione e distribuzione delle opere dell'ingegno creativo, è entrato in crisi mano a mano che la tecnologia ha consentito la fabbricazione e distribuzione di esemplari a condizioni che non presuppongono più un'attività di intermediazione industriale, come tipicamente accade nell'era digitale, contrassegnata, come efficacemente si dice, dalla « fine della fabbrica » e dal mondo postindustriale ⁽¹²⁾.

L'avvento della tecnologia digitale oggi, infatti, consente di riprodurre copie *perfette* di un'opera dell'ingegno a costo (quasi) zero, sì da rendere l'accesso ad essa indipendente dalla sua materializzazione in beni materiali e dalla stessa intermediazione industriale ⁽¹³⁾. Del resto, mutata la realtà, sono cambiati anche gli interessi che le norme sul diritto d'autore devono tutelare: così, l'interesse dell'autore del *software* non è tanto quello di disporre di un titolo giuridico che gli consenta di ridurre la propria soggezio-

niera, in argomento v. A. LUCAS e H.-J. LUCAS, *Traité de la propriété littéraire et artistique*, Paris, 2006, p. 50; CORNISH e LEWELYN, *Intellectual property. Patents, copyright, trade marks and allied rights*, London, 2007, p. 35 ss., nonché REICHMAN, *Legal hybrids between the patent and copyright paradigms*, in *Columbia Law Rev.*, 1994, pp. 2432 ss. V. anche SCHIUMA (*Il software tra brevetto e diritto d'autore*, in *Riv. dir. civ.*, 2007, pp. 683-708), secondo la quale il *software*, “poiché non è necessariamente un prodotto industriale, non richiede necessariamente investimenti industriali, e il suo sfruttamento, riproduzione e distribuzione non richiedono necessariamente l'intermediazione industriale; esso è invece una creazione dell'ingegno, ‘letteraria o artistica’ nel senso più ampio secondo cui letterarie possono essere considerate le opere scientifiche, che si esprime attraverso il *linguaggio*: quello di programmazione, fatto di principi scientifici, di formule matematiche, di logica formale, perfettamente intelligibile dall'uomo (ovviamente dall'uomo esperto informatico), non diversamente da quanto possa dirsi da sempre per la musica (la lettura del pentagramma essendo accessibile solo a chi conosca il *linguaggio musicale*)”. Sottolinea, invece, la possibilità di un cumulo delle tutele GUGLIELMETTI, in *Riv. dir. ind.*, 2002, p. 459 ss.

⁽¹²⁾ RICOLFI, *Le nuove frontiere della proprietà intellettuale. Da Chicago al cyberspazio*, in *Diritto ed economia della proprietà intellettuale*, a cura di Clerico, Rizzello, 1998, p. 91.

⁽¹³⁾ Un'attenta dottrina ha quindi evidenziato che nel mondo digitale le *res* tendono a scomparire di tal modo che con esse: “a) cambia il modo di accesso alle opere, che non necessita più dell'intermediazione industriale; b) cambiano le attività sulle quali si esercita il controllo dell'autore, che, non svolgendo più l'attività di riproduzione, non può più controllare il numero di esemplari messi in commercio; c) viene meno l'efficacia dissuasiva delle misure sanzionatorie per le violazioni del diritto d'autore, che non possono più consistere nell'apprensione di cose (da sequestrare, distruggere, assegnare in proprietà); d) viene meno l'efficacia di una regolamentazione che, da un lato, è governata dal principio di territorialità del diritto, ma, dall'altro, deve fare i conti con la fruizione ubiquitaria (nel senso di indipendente dai confini nazionali) di cui sono suscettibili le opere dell'ingegno (tanto più a seguito della diffusione della rete *internet* come fenomeno di massa)”. Così, SCHIUMA, *Diritto d'autore e normative europea*, cit.

ne economica nei confronti di chi rende l'opera accessibile al pubblico ⁽¹⁴⁾, come in passato era la posizione dell'autore rispetto all'editore, bensì quello di avere un titolo giuridico verso i fruitori del *software*, tutti beneficiari dello sfruttamento economico dell'opera dell'ingegno, oltretutto potenziali concorrenti nell'innovazione della stessa.

Viceversa, la dottrina di *common law*, evidenzia da tempo la necessità di attribuire importanza centrale all'interesse del mercato che è anche quello del pubblico, ossia quello di potere accedere al *software* a condizioni rese meno costose dalla tecnologia digitale e dalle economie di scala e, quindi, a condizioni più idonee a stimolare la competitività delle offerte, la circolazione delle opere, la creatività e la concorrenzialità dell'innovazione.

Orbene, se il diritto d'autore è concepito per tutelare l'autore, quale soggetto debole del rapporto di sfruttamento economico dell'opera dell'ingegno, deve prevalere sempre e comunque tale diritto allorché il titolare di tale diritto di monopolio è già un monopolista di fatto a livello mondiale, come avviene oggi per le *software houses* della Silicon Valley? Qual è il limite tra incentivazione dello sviluppo tecnologico, monopolio dello sviluppo tecnologico e libera concorrenza nel mercato dell'Unione europea?

Prima di addentrarsi nella fattispecie esaminata dal giudice dell'Unione europea, occorre rievocare brevemente i principali strumenti internazionali in materia.

3. – Il passaggio da una visione del diritto d'autore quale diritto della persona alla creazione il cui oggetto è la sua opera creativa, secondo la matrice romano-francese e quindi anche italiana, ad una visione più mercato-centrica della proprietà intellettuale, di matrice anglo-americana, incentrata principalmente sulla libertà dell'autore di decidere circa la disponibilità ed il prezzo della sua opera onde ottenerne il massimo vantaggio patrimoniale ⁽¹⁵⁾, può essere utile come prima chiave di lettura per comprendere il difficile punto di equilibrio raggiunto nella fattispecie sottoposta alla cognizione della Corte di Giustizia.

Si tratta, come si vedrà nel prosieguo di questo scritto, di un difficile punto di equilibrio, giacché la dicotomia tra approccio di *civil law* e di *common law* al diritto d'autore stempera l'incisività normativa degli atti internazionali in materia e mantiene una concezione più aderente alla tradizio-

⁽¹⁴⁾ V. SPADA, *op. cit.*, 2005, p. 25.

⁽¹⁵⁾ SPADA, *La proprietà intellettuale tra 'reale' e 'virtuale': un guado difficile*, in *Dir. internet*, 2007, p. 439 ss.

ne romano-germanica, almeno così ci pare, negli atti relativi alla protezione dei diritti dell'uomo ⁽¹⁶⁾.

Sotto quest'ultimo profilo, basti ricordare che il diritto d'autore è enunciato all'art. 27, comma 2, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 ⁽¹⁷⁾, ove si riconosce il valore supremo dello sforzo dell'ingegno umano, con le seguenti parole: "Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore". Ma tale disposizione viene successivamente bilanciata con l'ulteriore diritto di ogni individuo "di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici". L'inclusione tra i diritti umani del diritto d'autore non significa quindi una tutela patrimoniale assoluta, *coûte que coûte*, bensì è limitata alla realizzazione di un giusto temperamento tra la protezione delle opere dell'ingegno individuale ed il diritto della collettività a non vedersi precluso l'accesso alla conoscenza in ragione delle privative concesse dalla legge all'autore ⁽¹⁸⁾.

Con tale illustre precedente, colpisce l'assenza di specifiche disposizioni in materia nella Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali (CEDU), del 4 novembre 1950. In realtà, nel sistema della CEDU, il diritto d'autore rileva indirettamente, tramite l'enunciazione della libertà di espressione che presuppone la stessa creazione di qualsiasi opera ed il diritto di proprietà secondo quanto, però, è previsto all'art. 1, Primo Protocollo alla CEDU ⁽¹⁹⁾.

Una tutela espressa diritto d'autore tra i diritti dell'uomo si rinviene, invece, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nell'ambito del più ampio e generale diritto di proprietà, all'art. 17, par. 2. La prote-

⁽¹⁶⁾ Per una ricostruzione del diritto d'autore in funzione di tali profili v. MASTROIANNI, *Diritto internazionale e diritto d'autore*, Milano, 1997, nonché ID., *Proprietà intellettuale e costituzioni europee*, in *AIDA*, 2005, p. 9 ss. V. altresì L.C. UBERTAZZI, *Introduzione al diritto europeo della proprietà intellettuale*, in *questa rivista*, 2003, p. 1054 ss., nonché le osservazioni critiche di VIVANT, *Le droit d'auteur, un droit de l'homme?*, in *Rév. int. dr. aut.*, 1997, n. 164, p. 61 ss.

⁽¹⁷⁾ Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo adottata dalla Assemblea generale della Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.

⁽¹⁸⁾ Pur non essendo espressamente regolato nel Patto sui diritti civili e politici del 1966, il diritto d'autore riappare nel Patto delle Nazioni Unite sui diritti economici, sociali e culturali del 1966, come diritto umano di seconda generazione, il cui scopo precipuo è proprio quello di promuovere l'interesse pubblico alla crescita culturale.

⁽¹⁹⁾ Cfr. ad es. *Beyeler c. Italia*, 33202/96, in *AIDA*, 2001, 738, p. 273 con nota di B. UBERTAZZI, nonché PADELLETTI, *Il caso Beyeler di fronte alla Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Riv. dir. inter.*, 2000, p. 781 ss.

zione della proprietà intellettuale è espressamente prevista “in virtù della sua crescente importanza e del diritto comunitario derivato. Oltre alla proprietà letteraria e artistica la proprietà intellettuale copre, tra l’altro, il diritto dei brevetti e dei marchi e i diritti analoghi. Le garanzie previste nel paragrafo 1 si applicano opportunamente alla proprietà intellettuale” ⁽²⁰⁾.

Prima, però, di illustrare le vicende proprie dell’ordinamento dell’Unione europea, occorre accennare alle altre norme di diritto internazionale che hanno per oggetto i programmi per elaboratore e che, *in casu*, passano al vaglio della Corte di Giustizia.

In materia di programmi per elaboratore, il Trattato dell’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (WIPO) sul diritto d’autore del 20 dicembre 1996 (in prosieguo: il « Trattato sul diritto d’autore »), concluso a Ginevra in nome della allora Comunità europea – ed oggi in vigore per la UE, assimila il *software* alle opere dell’ingegno. In particolare, l’art. 4 di detto trattato, rubricato « Programmi per elaboratore », dispone che:

« I programmi per elaboratore sono protetti in quanto opere letterarie ai sensi dell’articolo 2 della Convenzione di Berna. Tale protezione si applica a qualsiasi modo o forma di espressione di un programma per elaboratore ».

A sua volta, l’art. 6 del medesimo trattato, in materia di « Diritto di distribuzione », così ulteriormente dispone:

« 1. Gli autori di opere artistiche e letterarie godono del diritto esclusivo di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dell’originale e di esemplari delle loro opere attraverso la vendita o mediante qualsiasi altro modo di trasferimento della proprietà.

2. Nessuna disposizione del presente Trattato pregiudica la facoltà delle Parti contraenti di determinare le eventuali condizioni in cui ha luogo l’esaurimento del diritto riconosciuto dal paragrafo 1) dopo la prima vendita od altra operazione di trasferimento della proprietà dell’originale o di un esemplare dell’opera, effettuate con l’autorizzazione dell’autore ».

Da tali norme, risulta evidente che, se il *software* va tutelato attraverso le norme sul diritto d’autore – e non quindi, perlomeno in via generale, tramite quelle in materia di brevetti – in caso di circolazione dei programmi per elaboratori, gli Stati contraenti restano liberi di fissare, ai propri fini, il perimetro di operatività del principio di esaurimento del diritto di privativa. Non stupisce quindi che, a dispetto di un’origine intellettuale comune, l’effettivo funzionamento della *First sale doctrine* negli Stati Uniti non coincide, sebbene si avvicinino molto, con il principio di esaurimento dei di-

⁽²⁰⁾ Così si esprime la “Spiegazione della Carta dei diritti fondamentali” pubblicata in GUUE, 14 dicembre 2007, C303.

ritti di privativa, così come viene sviluppato in seno all'ordinamento dell'Unione europea.

La stessa soluzione è ammessa sul piano del diritto del commercio internazionale a vocazione globale, ossia quello vigente tramite l'Organizzazione mondiale del commercio. In seno al diritto del WTO, l'art. 6 dell'accordo TRIPs prevede, infatti, che:

“[f]or the purposes of dispute settlement under this Agreement, subject to the provisions of Articles 3 and 4 nothing in this Agreement shall be used to address the issue of the exhaustion of intellectual property rights”.

Pertanto, l'art. 6 non restringe in alcun modo la libertà di scelta degli Stati Membri dell'OMC relativamente al principio dell'esaurimento. Questi possono optare per l'esaurimento nazionale, regionale o internazionale senza essere esposti ad alcuna sanzione per effetto della loro scelta ⁽²¹⁾.

Siffatta interpretazione viene, peraltro, confermata dalla Corte di Giustizia nel caso *Laserdisken* indicando che:

“A proposito del diritto di distribuzione, né l'art. 6, n. 2, del Trattato della WIPO sul diritto d'autore, né gli artt. 8, n. 2, e 12, n. 2, del Trattato della WIPO sulle interpretazioni, le esecuzioni e i fonogrammi impongono alla Comunità, in quanto parte contraente, un obbligo di prevedere una regola specifica relativa all'esaurimento di tale diritto” ⁽²²⁾.

In base a tali premesse la Corte di Giustizia ha concluso che:

“Più in particolare, per quanto riguarda il diritto di distribuzione, il Trattato della WIPO sul diritto d'autore soddisfa il suo obiettivo di armonizzazione enunciando il diritto esclusivo degli autori di autorizzare la messa a disposizione del pubblico delle loro opere originali o di copie delle stesse, mediante vendita o qualsiasi altra cessione dei diritti di proprietà. Invece, per quanto riguarda l'esaurimento di tale diritto esclusivo, il detto Trattato non pregiudica la facoltà di cui dispongono le parti contraenti di determinare le eventuali condizioni in cui ha luogo il detto esaurimento dopo la prima vendita. In tal modo, esso consente alla Comunità europea di approfondire l'armonizzazione delle legislazioni nazionali anche per quanto riguarda la regola dell'esaurimento. Le menzionate disposizioni del Trattato della WIPO sul diritto d'autore e quelle della direttiva 2001/29 sono quindi complementari con riferimento all'obiettivo di armonizzazione perseguito” ⁽²³⁾.

⁽²¹⁾ In argomento cfr. GALGANO e MARRELLA, *Diritto del commercio internazionale*, cit., p. 251 ss.; CARREAU, JUILLARD, *Droit international économique*, 5^a ed., 2013, p. 375 s.; PICONE e LIGUSTRO, *Diritto dell'Organizzazione mondiale del commercio*, Padova, 2002, p. 400 ss.

⁽²²⁾ Corte CE, 12 settembre 2006, causa C-479/40, in *Racc.*, 2006, p. I-08089, punto 40.

⁽²³⁾ Punto 42.

4. – All'interno dell'Unione europea, il quadro giuridico europeo per i diritti d'autore e i diritti connessi riveste un ruolo decisivo per la promozione della creatività e dell'innovazione e per l'accesso alla conoscenza e all'informazione. Qui, si registra una peculiare tensione tra il diritto d'autore e le altre norme del diritto UE.

Com'è stato rilevato dall'attuale Presidente della Corte costituzionale italiana: “[i]l conferimento di un'esclusiva territoriale si sostanzia dunque in un potere di tipo monopolistico, che comporta di per sé effetti restrittivi dell'attività economica dei terzi. Tali effetti, peraltro, possono considerarsi inerenti alla natura stessa della proprietà intellettuale. La facoltà conferita ai titolari dei diritti di opporsi alle importazioni è invero inerente al carattere interno della normativa e all'ambito territoriale per il quale sono concessi detti diritti” ⁽²⁴⁾.

Così, il diritto d'autore, al pari degli altri diritti di privativa ⁽²⁵⁾ ed in quanto corrispondente ad un diritto di monopolio territoriale conferito sul territorio di uno Stato membro dato, è suscettibile di entrare in conflitto sia con le norme in materia di libera circolazione delle merci, sia con quelle del diritto della concorrenza, tutte normative di fonte sovranazionale a carattere imperativo in quanto volte ad instaurare e regolare il mercato unico interno europeo.

Orbene, è di palmare evidenza che, non il diritto *morale* ⁽²⁶⁾, bensì i di-

⁽²⁴⁾ TESAURO, *Diritto dell'Unione europea*, 7^a ed., Padova, 2012, pp. 425-426.

⁽²⁵⁾ In argomento v.: DANIELE, *Diritto del mercato unico europeo*, cit. p. 89 ss.; AMADEO, *Art. 30* in TIZZANO (a cura di), *Trattati dell'Unione europea e della Comunità europea*, Milano, 2004, p. 296 ss.; BELLANI, *La libera circolazione degli esemplari delle opere dell'ingegno tra distribuzione ed esaurimento*, in *Dir. aut.*, 2009, p. 206 ss.; SARTI, *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, 1996, p. 366; MASTROIANNI, *Il diritto d'autore*, in *Dir. UE*, 1996, p. 295; nonché in generale v. L.C. UBERTAZZI (a cura di), *La proprietà intellettuale*, Torino, 2011. I diritti di privativa, come il diritto d'autore, hanno carattere territoriale, in quanto il titolare potrà sfruttarli, in modo esclusivo, sul territorio di uno Stato dato, secondo la disciplina accordata dallo stesso.

⁽²⁶⁾ Diritto morale che viene pacificamente riconosciuto nell'ordinamento europeo, sia tramite la precitata Carta dei diritti fondamentali, sia in giurisprudenza, come ad es. avviene nella sentenza *Phil Collins* (Corte CE, 20 ottobre 1993, cause riunite C-92/92 e C-326/92, in *Racc.*, 1993, I-05145, punti 19-20) in cui la Corte afferma che: “Allo stato attuale del diritto comunitario e in mancanza di disposizioni comunitarie di armonizzazione delle leggi nazionali, spetta agli Stati membri, fatto salvo il rispetto delle convenzioni internazionali applicabili, stabilire le condizioni e le modalità della tutela della proprietà letteraria ed artistica ... L'oggetto specifico di tali diritti, quali disciplinati dalle leggi nazionali, è quello di assicurare la tutela dei diritti morali ed economici dei loro titolari. La tutela dei diritti morali consente soprattutto agli autori e agli artisti di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modifica dell'opera che possa recare pregiudizio al loro onore o alla loro reputazione. Il diritto

ritti *patrimoniali* quali sono i diritti esclusivi di sfruttamento economico concessi ai titolari di un diritto d'autore, al pari di quanto avviene per le invenzioni industriali, costituiscono un'eccezione al più generale principio di libertà di iniziativa economica e di impresa che impronta il sistema di economia di mercato e di libera concorrenza su cui si fonda il mercato comune interno regolato dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Certo, lo stesso TFUE sancisce che è lasciato del tutto impregiudicato il *regime di proprietà* esistente negli Stati membri (art. 345 TFUE). Il che equivale a dire che l'Unione europea riconosce e tutela espressamente l'*esistenza dei diritti di proprietà intellettuale* ma, nel contempo, è altrettanto pacifico che la UE possa regolare o comprimere l'*esercizio dei diritti di sfruttamento economico* allorquando quegli stessi diritti sanciscano prerogative contrarie alle regole del mercato unico, quali quelle, fondamentali, che presidiano la libera circolazione delle merci ⁽²⁷⁾ della libera concorrenza ⁽²⁸⁾.

Orbene, il caso in esame è emblematico: la società Oracle, non è un romanziere squattrinato che invoca il proprio diritto d'autore, bensì un imprenditore multinazionale basato nella Silicon Valley che ha un monopolio di fatto della tecnologia informatica, tecnologia che si fissa nella produzione e nella commercializzazione di *software*. Ciò che rivendica, *in casu*, non è il diritto di cedere a titolo oneroso il *software* da lei prodotto alla propria clientela, un diritto incontestabile ed incontestato, bensì il diritto di impedire che il *software* da lei ceduto al primo cessionario possa essere ulteriormente ceduto a terzi.

Ma se Tizio acquista un libro da Caio, nessuno dubita che lo possa cedere a Sempronio. E perché, allora, se Tizio acquista un *software* da Caio non dovrebbe poterlo cedere a Sempronio? È concepibile, dunque, un

d'autore e i diritti connessi presentano del pari un carattere economico in quanto prevedono la facoltà di sfruttare commercialmente la messa in circolazione dell'opera tutelata, in particolare attraverso la concessione di licenze dietro il pagamento di compensi”.

⁽²⁷⁾ V. art. 36, comma 2, TFUE. In argomento v. ancora, per tutti, TESAURO, *op. cit.*, p. 426: “La deroga contemplata dall’art. 36 TFUE, che consente di sottrarre al divieto sancito dall’art. 34 TFUE le normative interne sulla proprietà intellettuale, è per sua stessa natura di stretta interpretazione. Questa affermazione va intesa nel senso che, in linea di principio, tale deroga consente di giustificare soltanto le norme interne che siano indispensabili per tutelare l’oggetto specifico dei diritti di proprietà intellettuale. Spetta in ultima analisi alla Corte definire quale sia l’oggetto specifico dei diritti di proprietà intellettuale, nonché dettare i criteri in base ai quali valutare se le norme nazionali in materia siano o meno indispensabili alla tutela dell’oggetto specifico”.

⁽²⁸⁾ V. in part. art. 101 TFUE.

mercato dell'usato del *software*, un bene immateriale che non necessita più di un supporto fisico (come in passato avveniva tramite i *CD Rom*) ma che può addirittura circolare tramite il proprio *corpus mysticum*, attraverso *internet*, ed essere acquisito tramite *download*?

La sentenza in esame fornisce una risposta positiva a questi quesiti applicando per analogia principi già consolidati in materia di esaurimento dei diritti di privativa industriale ⁽²⁹⁾, di libera circolazione delle merci fisiche e della propria più vasta giurisprudenza in materia di diritti di proprietà intellettuale in relazione al mercato interno UE ed al diritto della concorrenza ⁽³⁰⁾.

Anche qui, infatti, vale la distinzione tra *esistenza* ed *esercizio* del diritto di privativa, che consente "il contemperamento delle esigenze della libera circolazione delle merci con il rispetto dovuto ai diritti di proprietà industriale e commerciale... rifiutando, invece, la tutela ad ogni abuso di tali diritti, atto a conservare o a creare artificiali suddivisioni nell'ambito del mercato comune. L'esercizio dei diritti di proprietà industriale e commerciale attribuiti dall'ordinamento nazionale va quindi limitato nella misura necessaria a tale contemperamento" ⁽³¹⁾.

In base a tali principi, l'esaurimento del diritto si realizza, innanzitutto, all'atto della *prima immissione in commercio*. La prima condizione necessaria per l'operatività della regola dell'esaurimento dei diritti di privativa è, infatti, l'imputabilità della messa in commercio del prodotto tutelato dal diritto di esclusiva al titolare stesso di tale diritto. Questo requisito è soddisfatto quando è lo stesso titolare che immette il prodotto nel mercato o quando è un terzo che commercializza il prodotto ma con il consenso del titolare.

Il secondo elemento da considerare è il *luogo* dove il prodotto è messo in commercio. Al riguardo è possibile distinguere tra esaurimento UE ed esaurimento internazionale.

Nel caso di esaurimento UE, il titolare del diritto, dopo aver commercializzato un bene nel territorio di uno Stato membro o, comunque, nel

⁽²⁹⁾ V. TESAURO, *op. cit.*, p. 426 ss. ove riferimenti. In giurisprudenza v. ad es. Corte CE, 3 luglio 1974, *Hag I*, 3 luglio 1974, causa 192/73, in *Racc.*, 1974, p. 731; 17 ottobre 1990, *Hag II*, causa C-10/89, in *Racc.*, p. I-3711; *Centrafarm*, 31 ottobre 1974, causa 16/74, in *Racc.*, 1974, p. 1183; *Hoffman-La Roche*, 23 aprile 2002, causa 102/77, in *Racc.*, 2002, p. 1139.

⁽³⁰⁾ A partire dalla sentenza *Parke Davis*, Corte CE, 29 febbraio 1968, causa 24/67, in *Racc.*, 1968, p. 82.

⁽³¹⁾ Corte CE, 14 settembre 1982, causa 144/81, in *Racc.*, 1982, p. 2853, punto 24. V. pure, sia pure per analogia, le fondamentali sentenze della Corte di giustizia del 13 luglio 1966, *Consten e Grundig*, cause 56 e 58/64, in *Racc.*, 1966, p. 429; *Sirena*, 8 febbraio 1971, causa 40/71.

territorio al quale si applica l'accordo regionale – è il caso, oltre al mercato interno UE, del SEE, lo Spazio economico europeo – non può successivamente opporsi alla vendita dello stesso nel territorio di cui sopra. Infatti, il suo diritto di controllare la circolazione del prodotto si è estinto a seguito del primo atto di commercializzazione.

In materia di diritto d'autore, la prima causa nella quale il giudice UE ha espressamente applicato tale principio è stato il caso *Deutsche Grammophon*, ove la Corte di Giustizia ha riconosciuto che il diritto esclusivo di distribuzione spettante al produttore di fonogrammi doveva considerarsi esaurito in virtù del fatto che il produttore aveva messo in vendita i fonogrammi nel territorio di un altro Stato membro. Per questa ragione il produttore dei fonogrammi non poteva più opporsi all'ulteriore commercializzazione di questi prodotti in quanto:

“se un diritto connesso al diritto d'autore viene fatto valere per vietare la messa in circolazione in uno Stato membro di prodotti messi in commercio dal suo titolare, o col suo consenso, nel territorio di un altro Stato membro, per la sola ragione che tale messa in commercio non è stata effettuata nel territorio nazionale, un divieto siffatto, che contribuisca all'isolamento dei vari mercati nazionali, è in contrasto con lo scopo essenziale del Trattato, il quale tende alla fusione di detti mercati in un mercato unico. Questo scopo non può essere raggiunto se, valendosi dei diversi regimi giuridici degli Stati membri, i cittadini di questi hanno la possibilità di isolare il mercato e di porre in essere delle discriminazioni arbitrarie o delle restrizioni dissimulate nel commercio fra gli Stati membri” ⁽³²⁾.

Ed a tal proposito, l'Avvocato generale Roemer notava che:

“Nel nostro caso la tutela era garantita dalla prima immissione in commercio, poiché in questa base si poteva pienamente sfruttare il regime monopolistico. Sarebbe invece eccessivo concedere al titolare del diritto la possibilità d'intervenire anche sui successivi passaggi, vietando la reimportazione ed impedendo la libera circolazione del prodotto. Tenuto conto della riserva dell'art. 36, degli scopi essenziali del trattato, dei principi del mercato comune e nonostante la garanzia sostanziale della tutela della proprietà industriale, nella fattispecie si può ritenere che vi è stato esaurimento del diritto” ⁽³³⁾.

⁽³²⁾ Corte CE, 8 giugno 1971, *Deutsche Grammophon Gesellschaft mbH c. Metro-SB-Großmärkte GmbH & Co. KG.*, causa n. 78/70, in *Racc.*, 1971, p. 487, punto 12, nonché in <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:61970CJ0078&from=IT>. In dottrina v. ad es. JOLIET, DELSAUX, *Le droit d'auteur dans la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes*, in *Cahiers dr. eur.*, 1985, pp. 381-401.

⁽³³⁾ Conclusioni dell'avv. gen. Karl Roemer del 18 aprile 1971, in *Racc.*, cit., p. 508.

In un'ulteriore pronuncia ⁽³⁴⁾, la Corte di Giustizia aveva rilevato che i supporti del suono, anche se incorporano opere musicali tutelate, sono *prodotti* ai quali si applica il regime della libera circolazione delle merci contemplato dal trattato CEE e quindi oggi dal TFUE. Inoltre, l'espressione "tutela della proprietà industriale e commerciale" di cui all'art. 36 TFUE, comprende la tutela del diritto d'autore, in particolare qualora tale diritto venga sfruttato commercialmente mediante la concessione di licenze suscettibili di incidere, nei vari Stati membri, sulla distribuzione di merci che incorporano l'opera letteraria o artistica tutelata.

In base a tali premesse, ne segue altresì che il titolare di un diritto di proprietà industriale o intellettuale, tutelato dalle norme di uno Stato membro non può invocare tali norme per opporsi all'importazione di una merce da lui stesso o col suo consenso legittimamente messa in commercio in un altro Stato membro (c.d. *importazioni parallele*). E, si badi bene, lo stesso vale per il diritto d'autore, in quanto il suo sfruttamento commerciale pone gli stessi problemi sollevati dallo sfruttamento degli altri diritti di proprietà industriale o commerciale ⁽³⁵⁾.

Di conseguenza, né il titolare di un diritto d'autore o il suo licenziata-

⁽³⁴⁾ Corte CE, 20 gennaio 1981, *Musik*, cause riunite n. 55 e 57/80, in *Racc.*, 1981, p. 147.

⁽³⁵⁾ Risulta ancora istruttiva la lettura dei punti 10-11 della sentenza *Musik*: "risulta dalla giurisprudenza costante della Corte ... che il titolare di un diritto di proprietà industriale e commerciale tutelato dalle norme di uno Stato membro non può invocare tali norme per opporsi all'importazione di un prodotto da lui stesso o col suo consenso legittimamente messo in commercio in un altro Stato membro. - 11. Nell'ambito del presente procedimento il governo francese ha sostenuto che questa giurisprudenza non può applicarsi al diritto d'autore, in quanto questo implica, fra l'altro, la facoltà dell'autore di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modifica di essa come anche ad ogni altro atto a danno della stessa, che possano recare pregiudizio al suo onore e alla sua reputazione. Fornendo dunque un'ampia tutela, il diritto d'autore non sarebbe paragonabile agli altri diritti di proprietà industriale e commerciale, come il brevetto e il marchio. - 12. Il diritto d'autore comporta senz'altro diritti morali del genere di quelli cui si riferisce il governo francese; esso comporta però anche altre facoltà, fra cui quella di sfruttare commercialmente la messa in circolazione dell'opera tutelata, in particolare attraverso la concessione di licenze dietro il pagamento di compensi. La questione sollevata dal giudice nazionale ha appunto per oggetto questo aspetto di carattere economico del diritto d'autore e non vi è motivo di operare a questo proposito, ai fini dell'applicazione dell'art. 36 del trattato, una distinzione fra il diritto d'autore e gli altri diritti di proprietà industriale e commerciale. - 13. Lo sfruttamento commerciale del diritto d'autore, oltre a costituire una fonte di reddito per il suo titolare, costituisce anche una forma di controllo della messa in commercio da parte del titolare stesso, delle società per la gestione dei diritti d'autore che agiscono in suo nome e dei licenziatari. Da questo punto di vista, lo sfruttamento commerciale del diritto d'autore pone gli stessi problemi sollevati dallo sfruttamento di altri diritti di proprietà industriale o commerciali".

rio, né una società per la gestione dei diritti d'autore che agisca in nome del titolare o del licenziatario possono invocare il diritto esclusivo di sfruttamento conferito dal diritto d'autore per impedire o persino limitare l'importazione di opere tutelate ma che siano legittimamente state messe in commercio sul mercato di un altro Stato membro dal titolare stesso o col suo consenso ⁽³⁶⁾.

Tali principi hanno poi trovato espressione legislativa nella Direttiva n. 2001/29/CE sulla società dell'informazione.

4.1. – Se la tutela dei programmi per elaboratore è stata inizialmente introdotta ed armonizzata a livello europeo tramite la Direttiva n. 91/250/CEE ⁽³⁷⁾, lo scopo della Direttiva 2001/29/CE ⁽³⁸⁾ è l'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione.

La Direttiva *de qua* ha introdotto livelli minimi di protezione del diritto d'autore senza fissare particolari regole per la tutela degli interessi degli utenti e del pubblico. Di conseguenza, la sua attuazione non ha portato alla piena armonizzazione del diritto d'autore a livello UE. Seppur auspicata da molte parti, la pretesa armonizzazione ha finito per giustificare la frammentazione in Europa delle normative nazionali in materia di diritto d'autore ⁽³⁹⁾.

Dalla lettura del secondo, terzo e quarto *Considerando* della Direttiva n. 2001/29/CE emerge chiaramente quanto l'armonizzazione della disciplina fosse necessaria per appianare le differenze fra i vari Stati membri, per garantire l'abbattimento delle barriere al libero scambio e favorire gli investimenti. Al *Considerando* 3 si afferma che: “[l]’armonizzazione proposta contribuisce all’applicazione delle quattro libertà del mercato interno e

⁽³⁶⁾ Cfr. ad es., BIGLIA, *Diritti di proprietà industriale ed esaurimento comunitario in due recenti pronunzie della Corte di giustizia CEE*, in *Riv. dir. ind.*, 1981, II, pp. 207-233.

⁽³⁷⁾ Attuata in Italia tramite il d.lgs. 29 dicembre 1992, n. 518.

⁽³⁸⁾ Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GUUE, L 167, del 22 giugno 2001, p. 10). La Direttiva è stata attuata in Italia tramite il d.lgs. 9 aprile 2003, n. 68. Ai programmi per elaboratore sono dedicate le poche e scarse norme di cui all'art. 64-bis, 64-ter e 64-quater della legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto d'autore, v. il testo consolidato al 10 novembre 2014 al sito della SIAE (http://www.siae.it/documents/BG_Normativa_LeggeDirittoAutore.pdf?113491).

⁽³⁹⁾ V. la Consultazione pubblica effettuata dalla Commissione tra il 5 dicembre 2013 e il 5 marzo 2014 sul riesame della normativa UE sul diritto d'autore; documenti e risposte possono essere consultati all'indirizzo http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/copyright-rules/index_en.htm.

riguarda il rispetto dei principi fondamentali del diritto e segnatamente della proprietà, tra cui la proprietà intellettuale, della libertà d'espressione e dell'interesse generale".

La Direttiva, successivamente, ha regolato la tutela del *software* ascrivendola alla disciplina del diritto d'autore; il sesto *Considerando* infatti recita: "gli Stati membri sono tenuti ad attribuire ai programmi per elaboratore la tutela riconosciuta dalle leggi sul diritto d'autore alle opere letterarie, nonché a determinare i soggetti e gli oggetti tutelati, i diritti esclusivi dei quali i soggetti tutelati devono potersi avvalere per autorizzare o vietare determinati atti, e la durata della tutela medesima".

A propria volta, i *Considerando* nn. 28 e 29 della Dir. 2001/29/CE così recitano: «La protezione del diritto d'autore nel quadro della presente direttiva include il diritto esclusivo di controllare la distribuzione dell'opera incorporata in un supporto tangibile. La prima vendita nella Comunità dell'originale di un'opera o di sue copie da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il contenuto del diritto di controllare la rivendita di tale oggetto nella Comunità. Tale diritto non dovrebbe ritenersi esaurito in caso di vendita dell'originale o di sue copie da parte del titolare del diritto o con il suo consenso al di fuori della Comunità... - (29) La questione dell'esaurimento del diritto non si pone nel caso di servizi, soprattutto di servizi "on-line". Ciò vale anche per una copia tangibile di un'opera o di altri materiali protetti realizzata da un utente di tale servizio con il consenso del titolare del diritto. Perciò lo stesso vale per il noleggio e il prestito dell'originale e delle copie di opere o altri materiali protetti che sono prestazioni in natura. Diversamente dal caso dei CD-ROM o dei CD-I, nel quale la proprietà intellettuale è incorporata in un supporto materiale, cioè in un bene, ogni servizio "on-line" è di fatto un atto che dovrà essere sottoposto ad autorizzazione se il diritto d'autore o i diritti connessi lo prevedono».

Alla luce di tali premesse, l'art. 4 della stessa Direttiva, intitolato «Diritto di distribuzione», enuncia quanto segue:

«1. Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale delle loro opere o di loro copie, attraverso la vendita o in altro modo.

Il diritto di distribuzione dell'originale o di copie dell'opera non si esaurisce nella Comunità, tranne nel caso in cui la prima vendita o il primo altro trasferimento di proprietà nella Comunità di detto oggetto sia effettuata dal titolare del diritto o con il suo consenso».

A tal proposito, si è giunti all'assurda affermazione secondo la quale "il concetto di distribuzione è più ampio rispetto a quanto comunemente si intende, in quanto la distribuzione comprende anche la locazione del programma e delle sue copie. Il diritto di controllare la locazione permane in-

fatti anche dopo la prima vendita del programma stesso configurando in tal modo una rilevante eccezione al principio di esaurimento”⁽⁴⁰⁾.

Ma detta affermazione, manifestamente infondata, venne presto smentita. In seguito, infatti, la Direttiva n. 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, codificava la normativa in tema di tutela giuridica dei programmi per elaboratore, integrando e sostituendosi alla suddetta Dir. 91/250/CEE, pur senza modificare i principi espressi sopra. Secondo il tredicesimo *Considerando* di quest’ultima Direttiva, infatti, « il contratto non può vietare gli atti di caricamento e di svolgimento necessari per l'utilizzazione di una copia di un programma legittimamente acquisita e l'atto di correzione dei suoi errori ». Inoltre, l'art. 4 della nuova Direttiva, rubricato « Attività riservate », dispone che, i *diritti esclusivi del titolare di un software* comprendono il diritto di effettuare o autorizzare:

“a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale di un programma per elaboratore con qualsivoglia mezzo, in qualsivoglia forma. Nella misura in cui operazioni come il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore richiedono una riproduzione, tali operazioni devono essere sottoposte ad autorizzazione da parte del titolare del diritto;

b) la traduzione, l'adattamento, l'adeguamento e ogni altra modifica di un programma per elaboratore e la riproduzione del programma che ne risulti, fatti salvi i diritti della persona che modifica il programma;

c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale e di copie dello stesso”.

Viene precisato, *expressis verbis*, il regime *dell'esaurimento del diritto d'autore* indicando che:

“2. La prima vendita della copia di un programma nella Comunità da parte del titolare del diritto o con il suo consenso *esaurisce il diritto di distribuzione* della copia all'interno della Comunità, ad eccezione del diritto di controllare l'ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso”⁽⁴¹⁾.

In conclusione, nel ribadire che la regolazione del *software* si inquadra in quella concernente il diritto d'autore⁽⁴²⁾, la Direttiva *de qua* conferma che si è progressivamente affermato un *principio di esaurimento del diritto*

⁽⁴⁰⁾ AA.Vv., *Manuale di commercio internazionale*, Milano, 2011, p. 1167.

⁽⁴¹⁾ Corsivo aggiunto.

⁽⁴²⁾ Art. 1, comma 1, Direttiva 2009/24/CE: « conformemente alle disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri tutelano i programmi per elaboratore, mediante diritto d'autore, come opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie e artistiche. Ai fini della presente direttiva, il termine “programma per elaboratore” comprende il materiale preparatorio per la progettazione di un programma ».

di *privativa* in materia di programmi per elaboratore. Così, l'immissione in commercio nello Spazio Economico Europeo di un prodotto oggetto di *privativa* effettuato con il consenso del titolare, *esaurisce il diritto esclusivo di distribuzione* spettante al titolare medesimo, che non può più controllare la successiva circolazione del prodotto medesimo. Per gli stessi motivi il principio di esaurimento dei diritti resta strettamente agganciato al mercato unico dell'Unione e dello Spazio Economico Europeo: non si applica, invece, nel caso di immissione in commercio del prodotto al di fuori del mercato interno UE o dello Spazio Economico Europeo, ancorché detta immissione fosse posta in essere da parte del medesimo titolare della *privativa* ⁽⁴³⁾.

5. – Il caso sottoposto ai giudici del Lussemburgo era stato proposto da parte del *Bundesgerichtshof* ⁽⁴⁴⁾, il quale aveva sollevato una questione pregiudiziale nel corso di un procedimento promosso dalla nota società californiana *Oracle International Corporation Redwood Shores* nei confronti della società tedesca *UsedSoft, GmbH Munich*.

Il giudizio nazionale verteva sulla legittimità o meno del comportamento tenuto da *UsedSoft* che, da tempo, svolgeva in modo indisturbato attività di commercializzazione delle licenze di programmi per elaboratore "usati" e realizzati da Oracle.

Com'è noto, la società Oracle, sviluppa e distribuisce, anche mediante *download* via *internet*, programmi per computer operanti in base al modello

⁽⁴³⁾ Sul punto v. in particolare: Trib. CE (terza sezione), 16 dicembre 1999, *Micro Leader Business*, in *Racc.*, 1999, p. II-03989. Nel caso di specie, la società Micro Leader Business svolgeva attività di commercio all'ingrosso di prodotti informatici tra i quali prodotti specificamente destinati all'organizzazione dell'attività di ufficio. In particolare, detta società vendeva una serie di prodotti, realizzati dalla società Microsoft Corporation, con sede negli Stati Uniti di America. La Micro Leader Business rivendeva in Francia i prodotti in lingua francese posti in commercio dalla Microsoft in Canada, introducendo nel mercato francese prodotti identici o analoghi ai prodotti posti in commercio in Francia dalla società Microsoft France. Il Tribunale conclude che "ai sensi dell'art. 4, lett. c), della direttiva 91/250, la commercializzazione in Canada di copie dei programmi per elaboratori della MC non esaurisce i diritti d'autore della MC sui prodotti medesimi, considerato che l'esaurimento dei diritti consegue unicamente all'immissione in commercio dei prodotti stessi nella Comunità da parte del titolare o con il suo consenso (v., per analogia, le sentenze della Corte 16 luglio 1998, causa C-355/96, *Silhouette International Schmied*, in *Racc.*, 1998, p. I-4799, e 1° luglio 1999, causa C-173/98, *Sebago e Maison Dubois*, non ancora pubblicata nella *Racc.*). A prescindere dall'eventuale applicazione dell'art. 86 del Trattato (v., in prosieguo, il giudizio relativo al secondo motivo), si sarebbe quindi trattato di un legittimo esercizio da parte della Microsoft del proprio diritto d'autore" (punto 34).

⁽⁴⁴⁾ Si tratta di un organo giurisdizionale equivalente alla nostra Corte di Cassazione.

« client/server » ⁽⁴⁵⁾. Il diritto di utilizzare tale programma, concesso sulla base di un apposito contratto di licenza, include il diritto di memorizzare in modo permanente la copia di tale *software* su un *server* e di consentire sino a venticinque utenti di accedervi scaricando la copia sulla memoria centrale della loro stazione di lavoro.

I contratti di licenza di *software*, oggetto di questa sentenza, prevedono che il cliente acquisisca un diritto di utilizzazione del *software* di durata indeterminata, non trasferibile e riservato ad un uso professionale interno. Inoltre, dal sito *internet* della Oracle possono essere scaricati, attraverso un contratto di manutenzione, le versioni aggiornate del *software* unitamente a programmi che consentono la correzione di errori (c.d. “patches”).

L'attività di *UsedSoft*, un'impresa tedesca, consisteva quindi nel commercializzare “licenze usate” di *software* e, in particolare, di programmi per elaboratore prodotti da *Oracle* anche acquisendoli da clienti della Oracle stessa.

A propria volta, i clienti della *UsedSoft*, acquisiscono il *software*, dopo aver acquistato una licenza « usata », scaricandolo dal sito *internet* della Oracle. Successivamente, questi ultimi, possono acquistare, a titolo complementare, una licenza o una quota della licenza per utenti supplementari.

Pertanto, la società californiana Oracle, ritenendo che il comportamento di *UsedSoft* avesse leso i propri diritti di privativa, la citava a giudizio dando inizio ad una battaglia giudiziaria che giungeva sino al *Bundesgerichtshof*.

La Corte Suprema federale tedesca, chiamata a pronunciarsi su tale controversia in ultimo grado, si rivolgeva, a propria volta, alla Corte di giustizia dell'Unione europea affinché questa interpretasse la precitata Direttiva n. 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 ⁽⁴⁶⁾, relativa alla tutela giuridica dei programmi per computer, dando origine alla pronuncia che qui si commenta. Se, in base a tale Direttiva, la prima vendita di una copia di un *software* nell'Unione europea, da parte del titolare del diritto d'autore ovvero con il suo consenso, esaurisce il diritto di distribuzione di tale copia nell'Unione, secondo la Oracle il principio dell'esaurimento previsto da detta direttiva non si applicava alle licenze di utilizzazione di programmi per computer scaricati via *internet*.

Pertanto, l'Autorità giudiziaria tedesca, deferendo la questione alla Corte di Giustizia, formulava alcuni importanti quesiti:

⁽⁴⁵⁾ Il cliente, cioè, scarica direttamente una copia del programma sul proprio computer, a partire dal sito *internet* della Oracle.

⁽⁴⁶⁾ GUUE, L 111, p. 16.

« 1) Se colui il quale possa invocare un esaurimento del diritto di distribuzione della copia di un programma per elaboratore sia un “legittimo acquirente” ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2009/24.

2) In caso di soluzione affermativa della prima questione, se il diritto di distribuzione della copia di un programma per elaboratore si esaurisca, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24, qualora l’acquirente abbia realizzato la copia su un supporto informatico per mezzo di “download” (scaricamento) del programma da *internet* con l’autorizzazione del titolare del diritto.

3) In caso di soluzione affermativa anche della seconda questione, se anche colui il quale abbia acquisito una licenza di *software* “usata” possa invocare, ai fini della possibilità di realizzare una copia del programma, in qualità di “legittimo acquirente” ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, e dell’articolo 4, paragrafo 2, primo periodo, della direttiva 2009/24, un esaurimento del diritto di distribuzione della copia del programma per elaboratore realizzata, con l’autorizzazione del titolare del diritto, dal primo acquirente su un supporto informatico per mezzo di “download” (scaricamento) del programma da *internet*, qualora il primo acquirente abbia cancellato la sua copia del programma ovvero non la utilizzi più ».

5.1. – La sentenza del supremo giudice dell’Unione europea è particolarmente rilevante rispetto ad almeno tre profili giuridici di portata più generale. Si tratta: (1) della riqualificazione del contratto di licenza d’uso di *software* alla stregua di una “vendita” di *software*; (2) della precisazione delle circostanze che determinano l’esaurimento del diritto d’autore di un *software*; (3) degli effetti delle predette considerazioni anche sul contratto di manutenzione del programma per elaboratore.

5.2. – La Corte di Giustizia ribadisce che l’interpretazione delle norme dell’ordinamento UE è autonoma ed uniforme e, pertanto, tipizza la nozione europea di vendita di *software* indicando che:

« [i]n base ad una definizione comunemente riconosciuta, la “vendita” è un accordo con cui una persona cede ad altri, a fronte del pagamento di un prezzo, i propri diritti di proprietà su un bene materiale o immateriale ad esso appartenente. Ne consegue che l’operazione commerciale che dà luogo, a termini dell’art. 4, par. 2, della direttiva 2009/24, all’esaurimento del diritto di distribuzione relativo ad una copia di un programma per elaboratore implica che il diritto di proprietà su tale copia sia stato trasferito » ⁽⁴⁷⁾.

⁽⁴⁷⁾ Punto 42 della sentenza.

Orbene, la tesi della Oracle, secondo la quale tramite la pattuizione di una licenza d'uso non si era verificata alcuna vendita, viene superata osservando che:

“[a] tal riguardo si deve rilevare che il *download* di una copia di un programma per elaboratore e la conclusione di un relativo contratto di licenza di utilizzazione costituiscono un tutt'uno indivisibile. Infatti, il *download* di una copia di un programma per elaboratore è privo di utilità qualora la copia stessa non possa essere utilizzata dal suo detentore. Le due operazioni devono essere quindi esaminate, ai fini della loro qualificazione giuridica, nel loro complesso” ⁽⁴⁸⁾.

La conclusione può apparire, sotto certi versi, sorprendente e, in parte, si discosta dalle tesi sostenute in dottrina e sopra richiamate. Ma, è altrettanto noto che il giudice deve procedere d'ufficio alla qualificazione del contratto, indipendentemente dal *nomen iuris* impiegato dalle parti nel loro contratto. Pertanto, la Corte di Giustizia, chiamata a dare la corretta interpretazione della Direttiva n. 2009/24 giunge alla conclusione secondo la quale, nel momento in cui si “scarica” la copia del programma, previo ottenimento dell'autorizzazione del titolare dei diritti, si ha un atto di cessione qualificabile alla stregua della compravendita.

E, così, pur in presenza della licenza del titolare, a nulla importa quale sia il modo di distribuzione del *software*, dovendosi analizzare il contenuto del contratto nel suo complesso, valorizzando la reale volontà delle parti.

Orbene, se il titolare dei diritti ha concesso una licenza « senza limitazione di durata », l'“acquirente” può ben trasmettere a terzi la propria copia, avvalendosi dell'esaurimento del diritto di distribuzione previsto dall'art. 4, par. 2, della Direttiva n. 2009/24.

La Corte di Giustizia sottolinea che la messa a disposizione, da parte della Oracle, di una copia del proprio *software* e la conclusione di un relativo contratto di licenza di utilizzazione sono quindi volte a consentire che i clienti stessi possano utilizzare detta copia, in modo permanente, “a fronte del pagamento di un prezzo diretto a consentire al titolare del diritto d'autore di ottenere una remunerazione corrispondente al valore economico della copia dell'opera di cui questi è proprietario” ⁽⁴⁹⁾.

Pertanto, “le operazioni indicate esaminate nel loro complesso, implicano il trasferimento del diritto di proprietà della copia del programma di cui trattasi” ⁽⁵⁰⁾.

⁽⁴⁸⁾ Punto 44.

⁽⁴⁹⁾ Punto 45.

⁽⁵⁰⁾ Punto 46.

Quanto alle modalità della cessione del *software*, la Corte di Giustizia sottolinea che “resta irrilevante, in una fattispecie come quella oggetto della causa principale, il fatto che la copia del programma per elaboratore sia stata messa a disposizione del cliente da parte del titolare del diritto di cui trattasi per mezzo di *download* dal sito *internet* di quest’ultimo ovvero per mezzo di un supporto informatico tangibile quale un CD-ROM o un DVD. Infatti, sebbene, anche in quest’ultimo caso, il titolare dei relativi diritti dissoci formalmente il diritto del cliente ad utilizzare la copia del programma per elaboratore fornito dall’operazione consistente nel trasferimento del programma stesso al cliente su un supporto informatico tangibile, l’operazione consistente nel *download*, da tale supporto, della copia del programma e quella consistente nella conclusione di un contratto di licenza restano indissociabili per l’acquirente, alla luce dei motivi esposti *supra* al punto 44. Considerato che l’acquirente, che scarica una copia del programma di cui trattasi per mezzo di un supporto informatico tangibile quale un CD-ROM o un DVD e che conclude un relativo contratto di licenza di utilizzazione, riceve il diritto di utilizzare tale copia per una durata illimitata a fronte del versamento di un prezzo, si deve ritenere che queste due operazioni implicino parimenti, nel caso di messa a disposizione di una copia del *software* de quo per mezzo di un supporto informatico tangibile quale un CD-ROM o un DVD, il trasferimento del diritto di proprietà della copia stessa” ⁽⁵¹⁾.

La conclusione della Corte di Giustizia è cristallina:

“il trasferimento da parte del titolare del diritto d’autore di una copia di un programma per elaboratore ad un cliente, accompagnato dalla conclusione, *inter partes*, di un contratto di licenza di utilizzazione, costituisce una ‘prima vendita della copia di un programma’, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24” ⁽⁵²⁾.

In conclusione, ed in altre parole, quando il titolare del diritto d’autore su un *software* mette a disposizione del proprio cliente una copia – tangibile o intangibile – e conclude al tempo stesso, a titolo oneroso, un contratto di licenza che riconosce al cessionario il diritto di utilizzare tale copia a tempo indeterminato, ne segue che il titolare medesimo ha “venduto” la copia al cliente esauendo, in tal modo, il suo diritto esclusivo di distribuzione. Conseguentemente, anche se il contratto di licenza vieta una successiva cessione, il titolare del diritto non può più legittimamente opporsi alla rivendita del *software de quo*.

Se di vendita si è trattato, ne segue dunque che la stessa operazione

⁽⁵¹⁾ Punto 47.

⁽⁵²⁾ Punto 48.

permetterà al *software* di circolare in quanto mero *corpus mysticum* e di essere ulteriormente ceduto ad ogni legittimo acquirente successivo.

Ne segue altresì che, l'esaurimento del diritto di distribuzione si estende alla copia del programma venduta, corretta ed aggiornata dal titolare del diritto d'autore ⁽⁵³⁾. Nel contempo ed in base agli stessi principi ora richiamati, la medesima Corte sottolinea che, qualora la licenza acquisita dal primo acquirente preveda un numero di utenti che vada al di là delle sue esigenze, l'acquirente non è autorizzato a scindere la licenza ed a rivenderla parzialmente.

Del pari, la Corte precisa che l'acquirente iniziale di una copia tangibile o intangibile di un *software* per la quale il diritto di distribuzione del titolare diritto d'autore si sia esaurito è tenuto, al momento della rivendita, a rendere inutilizzabile la copia scaricata sul proprio computer. Infatti, qualora continuasse ad utilizzarla, violerebbe il diritto esclusivo del titolare del diritto d'autore alla *riproduzione* del proprio programma. A differenza del diritto esclusivo di distribuzione, il diritto esclusivo di riproduzione non si esaurisce con la prima vendita ⁽⁵⁴⁾.

5.3. – Nel caso deciso dalla Corte di Giustizia va poi esaminato se, come sostenuto dalla Oracle, il contratto di manutenzione del *software* concluso dal primo acquirente si trasferisca in capo all'acquirente del *software* usato. A tale riguardo, la Corte di Giustizia precisa che:

“l'esaurimento del diritto di distribuzione della copia di un programma per elaboratore ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24 riguarda unicamente le copie che abbiano costituito oggetto di una prima vendita nell'Unione da parte del titolare del diritto d'autore o con il suo consenso. L'esaurimento non riguarda, quindi, i contratti di servizi, quali i contratti di manutenzione, dissociabili dalla vendita e conclusi, eventualmente, per una durata determinata, in occasione della vendita stessa” ⁽⁵⁵⁾.

Senonché, nel caso *Oracle*, la conclusione di un contratto di manutenzione, in occasione della vendita di una copia immateriale di un *software*, fa sì che la copia inizialmente acquistata venga riparata e aggiornata. La Corte di Giustizia stabilisce che “anche nell'ipotesi in cui il contratto di manutenzione sia di durata determinata, si deve rilevare che le funzionalità corrette, modificate o aggiunte per effetto di tale contratto costituiscono parte inte-

⁽⁵³⁾ V. punto 68.

⁽⁵⁴⁾ La direttiva precitata autorizza, nonostante le contrarie pattuizioni, tutte le riproduzioni necessarie per consentire al legittimo acquirente di utilizzare il programma in modo conforme alla sua destinazione.

⁽⁵⁵⁾ Punto 66.

grante della copia inizialmente scaricata e possono essere utilizzate dall'acquirente della medesima senza limitazioni di durata, e ciò anche nel caso in cui l'acquirente decida successivamente di non rinnovare il contratto di manutenzione".

Pertanto, la Corte conclude che "l'esaurimento del diritto di distribuzione previsto dall'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24 si estende alla copia del programma per elaboratore venduta, come corretta ed aggiornata da parte del titolare del diritto d'autore" ⁽⁵⁶⁾.

Quest'ultimo profilo apre un ulteriore problema, di cui la Corte non si occupa nella fattispecie concreta, ma che occorre nondimeno segnalare. La *software house* che subordinasse la conclusione di contratti di manutenzione o altri servizi connessi all'uso del *software*, all'accettazione da parte degli altri acquirenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non avessero alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi, ricadrebbe, *ipso facto*, nel campo di applicazione del diritto *antitrust*. Molto spesso si tratterà di un abuso di posizione dominante di cui all'art. 102 TFUE. Pertanto, se l'impresa titolare del diritto d'autore è anche un'impresa dominante e il suo comportamento fosse finalizzato alla conclusione di contratti leganti o ancora se si ostinasse a tenere segreta una forma necessaria a rendere possibile l'interoperabilità con altri programmi, si avrà abuso di posizione dominante, come tale sanzionato dal diritto UE ⁽⁵⁷⁾. Ma il diritto della concorrenza definisce limiti precisi al trasferimento ed alle licenze di diritti di proprietà intellettuale anche tramite il fondamentale art. 101 TFUE. Tramite detto articolo si vieta, infatti, ogni intesa che abbia per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza nel mercato interno UE e si prevede la sanzione della nullità delle intese concluse in violazione di tale norma ⁽⁵⁸⁾.

6. – Una volta esaminato il contenuto della sentenza del 3 luglio 2012 e la sua portata innovativa occorre dire degli effetti di detta sentenza nell'ordinamento italiano.

⁽⁵⁶⁾ Punto 68.

⁽⁵⁷⁾ È quanto avvenuto nel caso *Microsoft*: v. Trib. CE, 17 settembre 2007, T-201/04, *Microsoft corporation*.

⁽⁵⁸⁾ In argomento, cfr. tra una letteratura vastissima: BERNINI, *Un secolo di filosofia antitrust*, Bologna, 1991; PAPPALARDO, *Il diritto comunitario della concorrenza*, Torino, 2007; DI FRANCO, *Proprietà intellettuale e antitrust nei mercati dell'informazione*, in *Europa e dir. priv.*, 2006, pp. 187-240; BERTANI, *Proprietà intellettuale, antitrust e rifiuto di licenze*, Milano, 2004. Il 1° maggio 2014 la Commissione europea ha reso noto di avere adottato il nuovo regolamento di esenzione per categoria sugli accordi di trasferimento di tecnologia e le relative Linee direttrici. La nuova disciplina resterà in vigore fino al 2026.

Innanzitutto, si tratta di una pronuncia della Corte di Giustizia UE riunita in Grande Sezione⁽⁵⁹⁾. Non v'è dubbio che, allorquando la Corte di Giustizia si sia pronunciata su questioni di interpretazione di norme dell'Unione, la sua decisione produce effetti obbligatori per il giudice (nazionale) del rinvio. Quest'ultimo, dunque, deve attenersi alla pronuncia della Corte ed alla interpretazione datane.

Senonché, è altrettanto noto che l'efficacia delle sentenze interpretative rese dalla Corte di Giustizia nell'ambito del procedimento di rinvio pregiudiziale non rimane confinata al contesto processuale che le ha provocate, ma si "impone con effetti *erga omnes*, nel senso che la disposizione in causa deve essere da chiunque interpretata ed applicata così come indicato dalla Corte⁽⁶⁰⁾, rendendo superflua la proposizione di un nuovo rinvio sulle medesime questioni da parte del giudice nazionale in casi analoghi"⁽⁶¹⁾.

Parimenti, va osservato che le sentenze interpretative della Corte di Giustizia hanno persino *efficacia retroattiva*, trovando applicazione anche nei rapporti giuridici originatisi in precedenza, con il limite dei diritti acquisiti e delle situazioni già esaurite: ciò in quanto l'esegesi della Corte non crea diritto, ma « si limita a chiarire e precisare il significato e la portata della norma quale deve o avrebbe dovuto essere intesa ed applicata dal momento della sua entrata in vigore » per cui la norma interpretata « può e deve essere applicata dal Giudice anche a rapporti giuridici sorti o costituiti prima della sentenza interpretativa »⁽⁶²⁾.

Tale principio non prevede eccezioni con riguardo agli effetti endoprocessuali. Invece, quanto agli effetti *erga omnes* che si producono al di fuori del processo, la regola della retroattività può essere temperata in ragione di alcune condizioni come il principio del legittimo affidamento e la portata "innovativa" della sentenza pregiudiziale. La Corte di Giustizia, infatti, si è riservata in alcuni casi il potere di limitare nel tempo la portata delle proprie sentenze tanto interpretative quanto di validità (applicando analogicamente l'art. 264, comma 2, TFUE), in particolare quando dalle sue pronun-

⁽⁵⁹⁾ La Corte era composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. A. Tizzano, J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts (relatore), J.-C. Bonichot e dalla sig.ra A. Prechal, Presidenti di sezione, dai sigg. K. Schiemann, E. Juhász, A. Borg Barthet, D. Šváby e dalla sig.ra M. Berger, giudici. L'avvocato generale era il sig. Y. Bot.

⁽⁶⁰⁾ ADAM e TIZZANO, *Lineamenti di diritto dell'Unione europea*, 2^a ed., Torino, 2010, p. 346. V. pure DOMENICUCCI, *Il meccanismo del rinvio pregiudiziale: istruzioni per l'uso*, in *questa rivista*, 2014, p. 31 ss.

⁽⁶¹⁾ In dottrina v. per tutti DANIELE, *Digesto, disc. pubbl.*, Torino, p. 240 ss.; in giurisprudenza it. v. Cass., sez. un., n. 12067 del 24 maggio 2007.

⁽⁶²⁾ Il principio è posto sin dalla sentenza 27 marzo 1980, causa C-61/79, nel caso *Denkavit italiana*, in *Racc.*, 1980, p. 1205; 3 ottobre 2002, *Barreira Pérez*, C-347/00, *Racc.*, 2002, p. I-8191.

ce, se applicate retroattivamente, sarebbero scaturite rilevanti ripercussioni finanziarie interne. Solo in via eccezionale, dunque, la Corte, considerati i gravi sconvolgimenti che la sua pronuncia potrebbe provocare nei rapporti giuridici già in essere, ha la facoltà di limitare la possibilità di far valere la disposizione interpretata allo scopo di rimettere in discussione situazioni già definite. Tutt'al più, l'interpretazione della Corte potrebbe esplicitare i suoi effetti relativamente a quanti avessero già azionato la propria pretesa in giudizio anteriormente alla pronuncia pregiudiziale.

Ma ciò, non si è verificato nella sentenza del 3 luglio 2012 che quindi mantiene valore *erga omnes* ed efficacia retroattiva.

Del resto, l'esperienza giurisprudenziale italiana conferma come i giudici nazionali si ritengano vincolati al rispetto del precedente della Corte ⁽⁶³⁾.

La Corte costituzionale italiana ha, da qualche tempo, adottato un approccio assai lineare circa il valore da attribuire alle sentenze della Corte di Giustizia. Sin dal 1985, la Corte Costituzionale ha precisato che "la normativa comunitaria [...] entra e permane in vigore nel nostro territorio senza che i suoi effetti siano intaccati dalla legge ordinaria dello Stato" e questo principio vale "anche per le statuizioni [...] risultanti dalle sentenze interpretative della Corte di giustizia" ⁽⁶⁴⁾. In successive pronunce, ha ulteriormente chiarito che le statuizioni contenute nelle pronunce interpretative della Corte di giustizia entrano ad ogni effetto nell'ordinamento interno, sicché la fattispecie concreta ricade "sotto il disposto del diritto comunitario destinato a ricevere immediata e necessaria applicazione nell'ambito territoriale dello Stato", con la conseguenza della inammissibilità della questione di costituzionalità eventualmente sollevata ⁽⁶⁵⁾. Questi principi costituiscono ormai giurisprudenza costante della Corte costituzionale come è possibile riscontrare dalla sentenza n. 284 del 2007 ⁽⁶⁶⁾.

A propria volta, la Corte di Cassazione italiana ha espressamente riconosciuto "l'immediata applicabilità nell'ordinamento interno e la efficacia vincolante delle decisioni della Corte di giustizia pronunciate in sede di interpretazione pregiudiziale" ⁽⁶⁷⁾ spingendosi a riconoscere un vero e proprio "valore normativo" alle stesse ⁽⁶⁸⁾.

⁽⁶³⁾ V. *inter multos*, GHERA, *Pregiudiziale comunitaria, pregiudiziale costituzionale e valore di precedente delle sentenze interpretative della Corte di Giustizia*, in *Riv. dir. cost.*, 2000, I, p. 1193 ss.

⁽⁶⁴⁾ Corte Cost., 23 aprile 1985, n. 113, in *Giur. cost.*, 1985, I, p. 694.

⁽⁶⁵⁾ Corte Cost., ord. 23 giugno 1999, n. 255, in *Giur. cost.*, 1999, p. 2203.

⁽⁶⁶⁾ Corte Cost., 13 luglio 2007, n. 284, in *Giur. cost.*, 2007, fasc. 4.

⁽⁶⁷⁾ Cass., sez. lav., 16 aprile 1999, n. 3830, in *Orient. giur. lav.*, 1999, I, p. 503.

⁽⁶⁸⁾ Cass., sent. n. 19842 del 30 dicembre 2003.

Anche in tempi recenti, la Corte di cassazione è tornata a ribadire che l'esistenza di "precedenti pronunce della Corte di giustizia" rende inutile (o non obbligato) il rinvio pregiudiziale ⁽⁶⁹⁾, spingendosi in termini espliciti a riconoscere un vero e proprio "valore normativo" delle pronunce interpretative della Corte di Giustizia, con la conseguenza, ad esempio, di rendere vincolante nell'ordinamento interno una definizione di "ramo di azienda" offerta dalla Corte di giustizia e recepita solo molto tempo dopo, in via formale, da una direttiva comunitaria ⁽⁷⁰⁾.

Se ne può concludere che le interpretazioni fornite dalla Corte di Giustizia abbiano diretta efficacia anche nell'ordinamento interno degli Stati membri, compresa l'Italia, i cui giudici avranno, solo in casi particolarmente dubbi, facoltà di operare un ulteriore rinvio pregiudiziale per sollecitare un ripensamento della Corte.

Il che non appare probabile in Italia, dato il precedente persuasivo *ante litteram*, pronunciato da Trib. Milano nel 2002 ⁽⁷¹⁾, già nel senso ora compiutamente indicato dalla Corte di Giustizia.

Cosa accadrebbe se i giudici nazionali interpretassero le norme interne in modo contrastante con il diritto dell'Unione europea, cagionando in tal modo un danno agli interessati?

Il "valore" che la Corte di giustizia annette alle proprie sentenze si apprezza anche sotto questo ulteriore profilo. Infatti, la Corte ha da qualche tempo iniziato a qualificare in termini di illecito dello Stato le violazioni del diritto comunitario da parte dei giudici nazionali ⁽⁷²⁾ non senza precisare che il giudice interno commette una violazione sufficientemente carat-

⁽⁶⁹⁾ Cass., sez. un., 24 maggio 2007, n. 12067, in *Guida dir.*, 2007, fasc. 31, p. 35.

⁽⁷⁰⁾ Cass., sez. lav., 30 dicembre 2003, n. 19842, in *Foro it.*, 2004, I, c. 1095.

⁽⁷¹⁾ Trib. Milano, 3 giugno 2002, in *AIDA*, 2002, p. 838. Qui, il giudice milanese ha ben rilevato che la cessione di un *software* a tempo indeterminato e senza un compenso unitario (ma con un canone periodico) non corrisponde alla locazione di *software* di cui alla Dir. n. 250/91/CEE (*Considerando* n. 15) e deve invece essere qualificata come vendita di *software* che comporta, come tale, l'esaurimento comunitario del diritto d'autore dopo la prima vendita.

⁽⁷²⁾ V. per tutti Corte CE, 30 settembre 2003, in causa C-224/01, *Gerard Köbler c. Repubblica d'Austria*, in *Racc.*, 2003, p. I-10239. In dottrina v., *inter multos*: ADAM, TIZZANO, *Lineamenti di diritto dell'Unione Europea*, cit., 2010, p. 369; BIFULCO, voce *Responsabilità dello Stato per violazione del diritto dell'Unione*, in *Digesto, disc. pubbl.*, IV Agg., Torino, 2010, p. 506; CONDINANZI, *La responsabilità dello Stato per violazione del Diritto dell'Unione Europea: prime applicazioni dei recenti orientamenti della Corte di Cassazione*, in *Giur. mer.*, 2010, p. 3063; STROZZI, *Responsabilità degli Stati membri per fatto del giudice interno in violazione del diritto comunitario*, in *Dir. UE*, 2009, p. 881; FUMAGALLI, *La responsabilità degli Stati membri per la violazione del diritto comunitario*, Milano, 2000, p. 229. Da ultimo cfr. FERRARO, *La responsabilità risarcitoria degli Stati per violazione del diritto dell'Unione*, Milano, 2012.

terizzata quando pronuncia una sentenza « ignorando manifestamente la giurisprudenza della Corte in questa materia » ⁽⁷³⁾.

7. – A seguito di una lenta evoluzione, frutto anche dell'attività interpretativa della Corte di Giustizia, l'ordinamento dell'Unione europea ha come interlocutori non soltanto gli Stati membri, ma gli stessi cittadini europei tant'è che, “appare altrettanto ovvio che il diritto comunitario sia destinato ad incidere nell'ambito del rapporto tra privati, anche nel senso di costituire una fonte di integrazione del contratto insieme, e anzi con preferenza, rispetto alla legge ordinaria” ⁽⁷⁴⁾. Ne consegue che, a causa dell'interpretazione tra l'ordinamento italiano e quello UE, si ha che l'art. 1374 c.c. va oggi interpretato in senso orientato al diritto UE, con particolare riferimento a quelle pronunce della Corte di Giustizia aventi ad oggetto l'interpretazione di direttive già attuate nell'ordinamento italiano. Del resto, ciò appare in conformità a quanto disposto dalla Costituzione italiana all'art. 117.

Così, oltre a peculiari forme di tipicizzazione contrattuale eterodirette dall'Unione europea, la stessa dottrina giuscivilitica italiana ⁽⁷⁵⁾ prende atto, allineandosi alla dottrina giusinternazionalistica, che la Corte di Giustizia ha definitivamente configurato la responsabilità di uno Stato membro UE qualora il giudice nazionale non abbia interpretato il proprio diritto interno alla luce dello scopo e del tenore di una Direttiva inattuata, o non attuata correttamente, di tal ch  il procedimento di attuazione della Direttiva diventerebbe il risultato dell'attività giurisprudenziale, facendo ricorso opportunamente alla clausola generale della buona fede che, a sua volta, richiama il criterio dell'equità del contratto come fonte integrativa ⁽⁷⁶⁾.

Si è detto in particolare che “la normativa comunitaria prevale su ciascuna delle fonti elencate nell'art. 1374 c.c.; inoltre, quanto alle modalità di operare, in genere, della normativa comunitaria, la tendenza è quella di dettare una disciplina positiva per taluni profili relativi a determinate fattispecie contrattuali, integrando i relativi contratti ove le parti non abbiano disciplinato diversamente. Inoltre, la norma comunitaria, di regola, ha ca-

⁽⁷³⁾ Punto 56.

⁽⁷⁴⁾ *Commentario del Codice Civile* dir. da E. Gabrielli, vol. II, *Dei contratti in generale* a cura di Navarretta e Orestano, sub art. 1374, Torino, 2011, p. 701 s. a firma di Macario.

⁽⁷⁵⁾ Cfr. GENTILI, *I contratti d'impresa e il diritto comune europeo*, in *Riv. dir. priv.*, 2006, p. 57; CAMARDI, *Tecniche di controllo dell'autonomia contrattuale nella prospettiva del diritto europeo*, in *Europa e dir. priv.*, 2008, p. 831 ss., nonché *Manuale di diritto privato europeo*, a cura di Castronovo e Mazzamuto, II, Milano, 2007 (in part. i saggi di ALPA, XVIII, pp. 249-266; MAZZAMUTO, XVIII, pp. 266-98; PLAIA, XXXVIII, pp. 859-78); MAZZAMUTO, *Il contratto di diritto europeo*, Torino, 2012, *passim*.

⁽⁷⁶⁾ MACARIO, *op. cit.*, p. 702.

rattere imperativo, pertanto, nel caso in cui i privati abbiano disciplinato diversamente il loro rapporto, sono tenuti in ogni caso ad adeguarsi alle diverse previsioni di origine comunitaria” ⁽⁷⁷⁾.

Senonché, se è pur vero che il carattere imperativo delle norme UE di per sé non aiuta, in concreto, a chiarire se la loro violazione importi la sostituzione di diritto delle clausole contrattuali ad esse contrarie, ovvero la nullità dell'intero contratto ai sensi dell'art. 1419, comma 1, c.c., ci sembra condivisibile la conclusione secondo la quale l'opzione del legislatore sembra orientarsi, in sede di attuazione, verso la sostituzione di diritto. In conclusione, rileva Macario, in linea generale, che: “può ritenersi che, nel caso di disposizioni comunitarie o di derivazione comunitaria, la nullità parziale e l'integrazione automatica mediante sostituzione di diritto di alcune clausole contrattuali con norme imperative operi sulla base di un medesimo principio generale, comune alla normativa nazionale, ex artt. 1339 e 1419, comma 2, c.c. ... complessivamente si nota come il consistente numero di disposizioni comunitarie, volte a disciplinare quegli ambiti in precedenza lasciati alla libera determinazione delle parti, con caratteri di inderogabilità, dia luogo a una crescente limitazione dell'autonomia contrattuale, quale effetto dell'introduzione di una disciplina specifica per quei fenomeni che un tempo non trovavano una compiuta regolamentazione, in quanto ritenuti di scarso impatto sociale” ⁽⁷⁸⁾.

Si tratta di un'impostazione da noi condivisa ⁽⁷⁹⁾ che porta a concludere che il precetto di cui all'art. 1374 c.c. (integrazione del contratto), come quello di cui all'art. 1419 c.c. (nullità parziale), debba essere riletto alla luce della normativa dell'Unione Europea, almeno quella di diretta efficacia nell'ordinamento italiano. Infatti, il contratto pur privo delle clausole nulle è comunque in grado di realizzare lo scopo che i contraenti intendevano raggiungere, ossia la “prima vendita del *software*” e di soddisfare così i loro interessi, come sancisce l'art. 1419, comma 1, c.c. ⁽⁸⁰⁾.

La sanzione della nullità appare appropriata alla luce anche, ed *a fortiori*, del contrasto con l'ordine pubblico delle clausole di un contratto in vio-

⁽⁷⁷⁾ *Ibidem*.

⁽⁷⁸⁾ MACARIO, *op. cit.*, pp. 703-704.

⁽⁷⁹⁾ GALGANO e MARRELLA, *Diritto del commercio internazionale*, 3^a ed., Padova, 2011, *passim*.

⁽⁸⁰⁾ Basti al riguardo richiamare le cristalline parole di C.M. BIANCA (*Diritto civile. Il contratto*, 2^a ed., Milano, 2000, p. 639 s.) secondo il quale, infatti, “[l]a nullità parziale non importa di per sé la nullità del contratto. Per quanto possibile trova infatti applicazione il principio di conservazione del contratto ... Ciò che si richiede è quindi una valutazione di compatibilità della modifica del contratto con la causa concreta di esso, dovendosi in definitiva accertare se la modifica abbia o no importanza determinante tenuto conto dell'interesse delle parti”.

lazione delle norme poste a presidio della libera circolazione delle merci nella UE. In altre parole, anche una lettura orientata al diritto UE dell'art. 1343 c.c. e dell'art. 1346 c.c. porterebbe alla nullità. Qui, tuttavia, la clausola generale dell'ordine pubblico si apre e va al di là dell'ordinamento italiano: si spinge sino a ricomprendere in esso l'ordine pubblico europeo inteso come quell'insieme di principi fondamentali dell'ordinamento UE a cui non è consentito derogare per pattuizione privata. E non v'è dubbio che la libertà di circolazione delle merci sia una libertà fondamentale ed inderogabile nell'ordinamento UE.

Queste considerazioni si trovano rafforzate applicando, per analogia, anche l'art. 2 della L. 10 ottobre 1990, n. 287 – Norme per la tutela della concorrenza e del mercato. Infatti, posto che “[l']interpretazione delle norme contenute nel presente titolo è effettuata in base ai principi dell'ordinamento delle Comunità europee in materia di disciplina della concorrenza” (art. 1 della L. n. 287/1990), si ha che “le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante ... sono nulle ad ogni effetto”.

8. – Alla luce dell'analisi condotta sin qui è possibile svolgere alcune osservazioni di sintesi e, insieme, conclusive.

Posto che le norme a tutela del *software* appartengono a quelle che tutelano il diritto d'autore, allorché un *software* è stato originariamente immesso sul mercato nell'area dell'UE o di un altro Stato membro dello Spazio economico europeo a mezzo cessione (su supporto dati materiale o anche tramite mero *download*) con l'autorizzazione del titolare dei diritti, opera il principio UE dell'esaurimento del diritto d'autore sul programma per elaboratore.

Detto principio, derivante da quello della libera circolazione delle merci, si applica in caso di riqualificazione del contratto di licenza di *software* in una vendita di *software*, alle condizioni indicate dalla Corte di Giustizia nella giurisprudenza *Oracle*.

Tra queste, appaiono decisive le circostanze della durata indeterminata del contratto di licenza e del corrispettivo.

In presenza delle suddette circostanze, ne segue che, avendo il cedente del *software* esaurito il proprio diritto di distribuzione tramite la prima vendita, costui non può più impedire al cessionario di rivendere la copia o la licenza a terzi anche se il contratto di licenza vieta una successiva cessione. Eventuali migliorie o aggiornamenti contenuti nel programma informatico scaricato dal successivo acquirente rispetto al programma scaricato dal primo acquirente, devono formare oggetto di un apposito contratto di manutenzione stipulato tra il titolare dei diritti

d'autore e il primo acquirente, altrimenti si trasferiscono assieme al *corpus mysticum* del *software*.

A propria volta, il titolare originario della licenza deve rendere inutilizzabile le copie in suo possesso, giacché il trasferimento della licenza effettuato attraverso la vendita del *software* da un soggetto all'altro comporterà che la licenza stessa non si "sdoppi": l'acquirente originario non potrà dunque più fruirne legittimamente e perciò dovrà provvedere alla loro eliminazione dalla memoria del proprio elaboratore. Inoltre, se l'oggetto della vendita sarà, come nel caso di specie, una licenza multi-utente, essa non potrà essere "frammentata" e venduta in singole parti ma dovrà necessariamente essere ceduta in blocco, senza così modificarne la natura originaria.

La sentenza della Corte di Giustizia apre uno scenario affatto nuovo e legittima il mercato del *software* di seconda mano, proiettando nel libero mercato le istanze di milioni di consumatori ed utenti europei e, dall'altro, incentivando l'utilizzo e lo sfruttamento lecito di tali opere dell'ingegno.

Se nel Seicento, alle origini del capitalismo, il nostro Casaregis aveva potuto equiparare la circolazione delle cambiali a quella delle cose mobili ⁽⁸¹⁾, nel nostro tempo, alla Corte di Giustizia è riuscita l'operazione intellettuale di assimilare la circolazione del *corpus mysticum* delle opere dell'ingegno a quella delle merci, così come concepita nel TFUE, aprendo scenari nuovi e del tutto inediti rispetto a qualche anno or sono.

⁽⁸¹⁾ Il riferimento è a GALGANO, *Trattato di diritto civile*, cit., III, p. 36.